

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.529 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : **MIN. DIAS TOFFOLI**
REQTE.(S) : **PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA**
INTDO.(A/S) : **PRESIDENTE DA REPÚBLICA**
PROC.(A/S)(ES) : **ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO**
INTDO.(A/S) : **CONGRESSO NACIONAL**
PROC.(A/S)(ES) : **ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO**
AM. CURIAE. : **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS**
ADV.(A/S) : **ANDRÉ PACHECO TEIXEIRA MENDES E OUTRO(A/S)**
AM. CURIAE. : **ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE BIOTECNOLOGIA NA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIA**
ADV.(A/S) : **RICARDO DUTRA NUNES E OUTRO(A/S)**
AM. CURIAE. : **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - ABPI**
ADV.(A/S) : **LUIZ EDGARD MONTAURY PIMENTA E OUTRO(A/S)**
ADV.(A/S) : **BRUNA REGO LINS**
AM. CURIAE. : **ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACEUTICA DE PESQUISA - INTERFARMA**
ADV.(A/S) : **GUSTAVO DE FREITAS MORAIS E OUTRO(A/S)**
ADV.(A/S) : **WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS**
AM. CURIAE. : **ANDEF - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA VEGETAL**
ADV.(A/S) : **GUSTAVO DE FREITAS MORAIS**
ADV.(A/S) : **WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS**
AM. CURIAE. : **ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES**
ADV.(A/S) : **PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA**
AM. CURIAE. : **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
ADV.(A/S) : **ANTONIO DE FIGUEIREDO MURTA FILHO**
AM. CURIAE. : **GRUPO FARMABRASIL**
ADV.(A/S) : **SERGIO BERMUDES**
ADV.(A/S) : **ADRIELE PINHEIRO REIS AYRES DE BRITTO**
ADV.(A/S) : **CARLOS MARIO DA SILVA VELLOSO**

ADI 5529 / DF

ADV.(A/S) :ARNOLDO WALD
ADV.(A/S) :MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA
AM. CURIAE. :AB2L - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS E
LEGALTECHS
ADV.(A/S) :OTTO BANHO LICKS
ADV.(A/S) :CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM
ADV.(A/S) :ANA LUIZA FERNANDES CALIL
ADV.(A/S) :GUSTAVO BINENBOJM
ADV.(A/S) :RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ
ADV.(A/S) :ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS
ADV.(A/S) :ANDRE RODRIGUES CYRINO
AM. CURIAE. :PRO GENERICOS - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS
INDUSTRIAS DE MEDICAMENTOS GENERICOS
ADV.(A/S) :ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS
ADV.(A/S) :RICARDO BRITO COSTA
ADV.(A/S) :RENATA BARBOSA FONTES DA FRANCA
AM. CURIAE. :ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INOVADORAS
- ANPEI
ADV.(A/S) :GUSTAVO DE FREITAS MORAIS
ADV.(A/S) :LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO
ADV.(A/S) :WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS
AM. CURIAE. :INSTITUTO BRASILEIRO DE PROPRIEDADE
INTELLECTUAL - IBPI
ADV.(A/S) :GUSTAVO ANDRE REGIS DUTRA SVENSSON
AM. CURIAE. :ASSOC BRASILEIRA DA INDUSTRIA ELETRICA E
ELETRONICA
ADV.(A/S) :DENIS CHEQUER ANGHER
AM. CURIAE. :DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO INTERAMERICANA DE
PROPRIEDADE INTELLECTUAL ; ASIPI
ADV.(A/S) :PAULO PARENTE MARQUES MENDES
AM. CURIAE. :CROPLIFE BRASIL
ADV.(A/S) :EDUARDO TELLES PIRES HALLAK
ADV.(A/S) :JULIANA BASTOS NEVES

PROPOSTA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS

1. Depreende-se do texto do parágrafo único do art. 40 que **a sua incidência ocorre quando da concessão da patente pelo INPI**. Com efeito, concedida a patente e aferida a demora da autarquia federal, define-se que a patente vigará por mais 10 ou 7 anos (prazos aplicáveis, respectivamente, à invenção e ao modelo de utilidade), **contados da concessão**.

Portanto, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deve ter como pressuposto o aludido marco temporal: **momento da concessão da patente pelo INPI com extensão do prazo, por ser esse o momento da incidência do parágrafo único do art. 40**.

Dessa forma, uma vez declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, **a partir da publicação da ata de julgamento, o INPI, ao conceder uma patente, não mais poderá fazê-lo com a extensão prevista na referida norma, de modo que o privilégio durará pelos prazos do caput do art. 40** (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade, a contar do depósito).

Isso é válido para toda e qualquer categoria de invenção, **englobando, ademais, tanto os pedidos já depositados e à espera de uma resolução da autarquia quanto os novos pedidos**. Se, por exemplo, no dia seguinte à publicação da ata de julgamento, o INPI conceder uma patente de invenção, ainda que o processo administrativo tenha tramitado por mais de 10 anos, não haverá, sob nenhuma hipótese, qualquer extensão, pois não mais incidirá o parágrafo único do art. 40, o qual foi declarado inconstitucional por esta Corte.

É importante ressaltar, ademais, que, em relação aos produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, em razão da medida cautelar por mim deferida em 07/04/2021, desde 8/4/2021, está vedado ao INPI conceder patentes dessa categoria com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 da LPI.

2. Dito isso, antes de adentrar na proposta de modulação, esclareço desde logo que **não proponho a modulação dos efeitos, ou seja, a declaração de inconstitucionalidade opera com efeitos ex tunc (retroativos)**, em relação às seguintes situações:

i) **ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI; e/ou**

ii) **patentes que, na data da publicação da ata deste julgamento, estiverem vigendo com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.**

Destaco, a partir da dúvida suscitada na tribuna, que **essas duas hipóteses não são cumulativas**, de modo que, estando configurada qualquer uma delas, isoladamente, incidirá o efeito *ex tunc* (retroativo).

Em ambas as situações, entendo que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 deva operar com **efeitos ex tunc (retroativos), como é a regra nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade.**

Ressalte-se que **o efeito retroativo opera-se automaticamente como decorrência da declaração de inconstitucionalidade**. Assim, para afastá-lo, ou seja, para modular os efeitos desta decisão, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/99, faz-se necessária a maioria de dois terços dos membros da Corte. Todavia, entendo que, nestas duas hipóteses aqui apresentadas, a **segurança jurídica** e o **interesse social** militam pelo **efeito retroativo**, não cabendo nenhum tipo de modulação dos efeitos.

Não obstante, não podemos ignorar o fato de que a norma em tela vigorou por cerca de 25 anos, período no qual produziu efeitos concretos, inclusive efeitos contratuais, também no que tange às invenções de uso em saúde. De fato, nesse interregno algumas patentes dessa natureza foram concedidas com a extensão do parágrafo único do art. 40 e produziram efeitos dentro desse prazo estendido. Tratam-se de **efeitos apenas indiretos da norma questionada**, os quais, no entanto,

merecem ser considerados pelo Supremo Tribunal Federal.

Tendo isso em vista, apesar de não modular os efeitos da decisão com relação a essas patentes, **entendo prudente que esta Corte resguarde os efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência dessas patentes por prazos superiores aos previstos no caput do art. 40.** Desse modo, **se evitará eventuais rediscussões e até mesmo judicialização de diversas situações concretas consolidadas antes do julgamento dessa ação direta.**

No que tange ao item 1 da presente ressalva à modulação dos efeitos, destaco que estou ajustando esse ponto em relação ao que havia proposto na última sessão de julgamento. Na assentada, propunha conferir efeitos retroativos à decisão em relação às ações judiciais propostas **até a publicação da ata deste julgamento.** No entanto, após participar de audiências com advogados e ler os memoriais que me foram entregues, concluí ser **prudente fixar como marco temporal a data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo (7 de abril de 2021),** visto que, naquela decisão, adiantei a proposta de modulação que faria na hipótese de declaração de inconstitucionalidade da norma questionada, fato que deu margem ao ajuizamento de diversas ações por agentes interessados, tão somente com o fito de se subtraírem aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

3. Em relação aos **produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde,** deixo de modular os efeitos da decisão tendo em vista a situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, a qual **elevou dramaticamente a demanda por medicamentos e por equipamentos de saúde de forma global, com a elevação dos ônus financeiros para a Administração Pública, para o setor de saúde suplementar e para o cidadão na aquisição desses itens.**

De fato, **a crise sanitária impactou o sistema de saúde como um todo,** exigindo a adaptação de estruturas, a contratação de profissionais e a aquisição de insumos, de materiais hospitalares, de vacinas e de

medicamentos, seja destinados a combater a doença propriamente dita, seja voltados a combater os seus inúmeros desdobramentos e complicações.

De outra banda, está fartamente demonstrado nos autos deste processo, a partir de estudos realizados por instituições públicas oficiais como o Ministério da Saúde, o Tribunal de Contas da União e instituições de ensino e pesquisa, que o parágrafo único gera enormes impactos para os cofres públicos na área da saúde.

Percebam que se essa Corte vir a modular os efeitos da decisão em relação às patentes de medicamentos e produtos de saúde, atribuindo-lhe eficácia apenas *ex nunc*, estaremos postergando por vários anos os efeitos práticos dessa decisão no setor de saúde e, conseqüentemente, garantindo a continuidade das enormes distorções geradas pela norma nessa seara, e tudo isso em plena crise sanitária de saúde.

Nesse quadro, entendo que, na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada, de modo que, desde logo, decaiam as extensões dela decorrentes e tais patentes passem a ostentar os prazos de vigência do caput do art. 40.

Notem que o fundamento que utilizo para ressaltar as patentes relativas à saúde da modulação dos efeitos vai além da mera cogitação acerca das invenções especificamente destinadas ao enfrentamento da Covid-19.

Reitero que tenho em perspectiva o aumento global da demanda por itens de saúde e, conseqüentemente, dos gastos públicos e do cidadão com esses produtos, fato que torna inadiável a produção dos efeitos dessa decisão relativamente aos medicamento e produtos de uso em saúde.

Na sessão de 6 de maio de 2021, o Ministro **Gilmar Mendes** propôs limitar o item 2 da minha ressalva à modulação, de modo a conferir eficácia retroativa à decisão somente no que tange aos produtos da área da saúde utilizados direta ou indiretamente no combate à pandemia. Por todo o exposto aqui, com a devida vênia, deixo de aderir à solução

proposta por sua excelência.

Seria extremamente complexo definir, dentro do universo de cerca de 3.435 patentes da área de saúde, quais teriam e quais não teriam indicação de uso no combate à Covid-19, justamente por ser uma doença perniciosa, com repercussões em inúmeras áreas clínicas (neurológica, cardiológica, pulmonar, renal, etc). Quem iria definir quais invenções são e quais não são destinadas ao combate à pandemia?

Parece-me que eventual decisão do Tribunal nesses termos conferiria enorme margem de discricionariedade aos responsáveis pela definição dos produtos destinados ao combate à pandemia, trazendo elevado nível de insegurança jurídica e dando margem à judicialização.

Portanto, na situação específica das patentes de produtos de uso em saúde, a segurança jurídica e o interesse social orientam que se ressalve da modulação não somente as patentes relativas a produtos utilizados no combate à Covid-19, mas todas as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, critério objetivo, determinado e já utilizado pelo INPI.

Ademais, reitero: a incidência dessa decisão sobre os produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, com efeitos *ex tunc*, não implicará necessariamente a queda de patentes, visto restará assegurada a vigência da exclusividade pelos períodos previstos no *caput* do art. 40, a contar da data do depósito do pedido de patente (20 anos, em caso de invenção, e 15 anos, no de modelo de utilidade), regra que permanece intocada nesta decisão e que assegura proteção compatível com a Constituição de 1988 e com o Acordo TRIPS.

4. Tendo em vista a alegada violação do art. 27 do acordo TRIPS, relativo à necessidade de **isonomia na proteção patentária**, sem distinção entre campos tecnológicos e origem da invenção, transcrevo o dispositivo para melhor apreciação:

ARTIGO 27

Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, **as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.**

2. Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.

3. Os Membros também podem considerar como não patenteáveis:

a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

b) plantas e animais, exceto microorganismos e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não-biológicos e microbiológicos. Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma combinação de ambos. O disposto neste subparágrafo será revisto quatro anos após a entrada em vigor do Acordo Constitutivo da OMC.

Além dos aspectos que já explicitarei na assentada anterior em relação ao direito comparado e o histórico e a realidade do sistema multilateral

de solução de controvérsias, no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), conforme se depreende de abalizada doutrina, **esse dispositivo tem âmbito específico de aplicação, qual seja, o dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção, o que decorre da interpretação sistemática do Acordo TRIPS.** Nesse sentido leciona Denis Borges Barbosa, referência em matéria de propriedade intelectual, nos seguintes termos:

“A cláusula em questão se insere em um artigo cujo título e matéria efetiva é *“Patentable Subject Matter”*. Ou seja, aquilo que pode ser objeto de um pedido de patente. Parece razoável assim o entendimento de que, em princípio, as disposições do Art. 27 se voltam aos requisitos de patenteabilidade, ou seja, aos pressupostos da concessão da patente.

A regras relativas ao conteúdo dos direitos, prazo e limitações eventuais, enfim, todas as questões relativas à vicissitudes da patente após sua concessão são tratadas em disposições específicas.

No entanto, o Art. 27 menciona que *“patents shall be available and patent rights enjoyable (...)”*. Literalmente, menciona-se o exercício do direito, e não só os pré-requisitos de sua concessão. **Mas, para emprestar alguma sistematicidade ao texto, torna-se necessário interpretar que os pressupostos de exercício a que se refere o Art. 27 sejam incondicionais e intrínsecos à dos direitos.**

Com efeito, uma patente, já desde sua nascença, existe sob certas limitações de exercício. Que só possa valer no país que a concede, é um dos pressupostos do direito. Que só vija por, no máximo, tantos ou quantos anos, é outro pressuposto incondicional e intrínseco. Que não seja oponível aos outros eventuais inventores que não tenham pedido proteção, pode ser outro requisito imposto pela lei nacional, sempre como limite intrínseco e incondicional ao exercício do Direito.

A coerência de um texto tão precisamente redigido, como o do TRIPs, exige que se trate, neste artigo, exclusivamente dos pressupostos de obtenção e dos pressupostos de exercício

da futura patente.

Ou seja, o Art. 27 deve ser lido de forma a impor que, ao momento em que a patente seja concedida, não exista, nesta origem, nenhuma diferença quanto aos três elementos que menciona.

Por exemplo, no tocante ao campo de tecnologia, o Art. 27 proíbe que se conceda patente de medicamentos só oponível contra produtos importados. Quanto ao local de invenção, veda que se negue patentes se a invenção for realizada em certo território (por exemplo, na África do Sul), ou se restrinja o exercício apenas às invenções concebidas em determinada área (por exemplo, o MERCOSUL).

Mas fugiria à sistemática do Acordo entender-se que o Art. 27 se refira ao uso efetivo, que é não pressuposto intrínseco e incondicional, mas condição de manutenção do direito, dependente para sua implementação de atos posteriores e eventuais do titular da patente ou de terceiros” (Denis Borges Barbosa. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003).

Assim, quando o art. 27 do Acordo TRIPS veda a discriminação quanto ao setor tecnológico, está se referindo à **dimensão da patenteabilidade da invenção, e não aos desdobramentos da concessão da patente.**

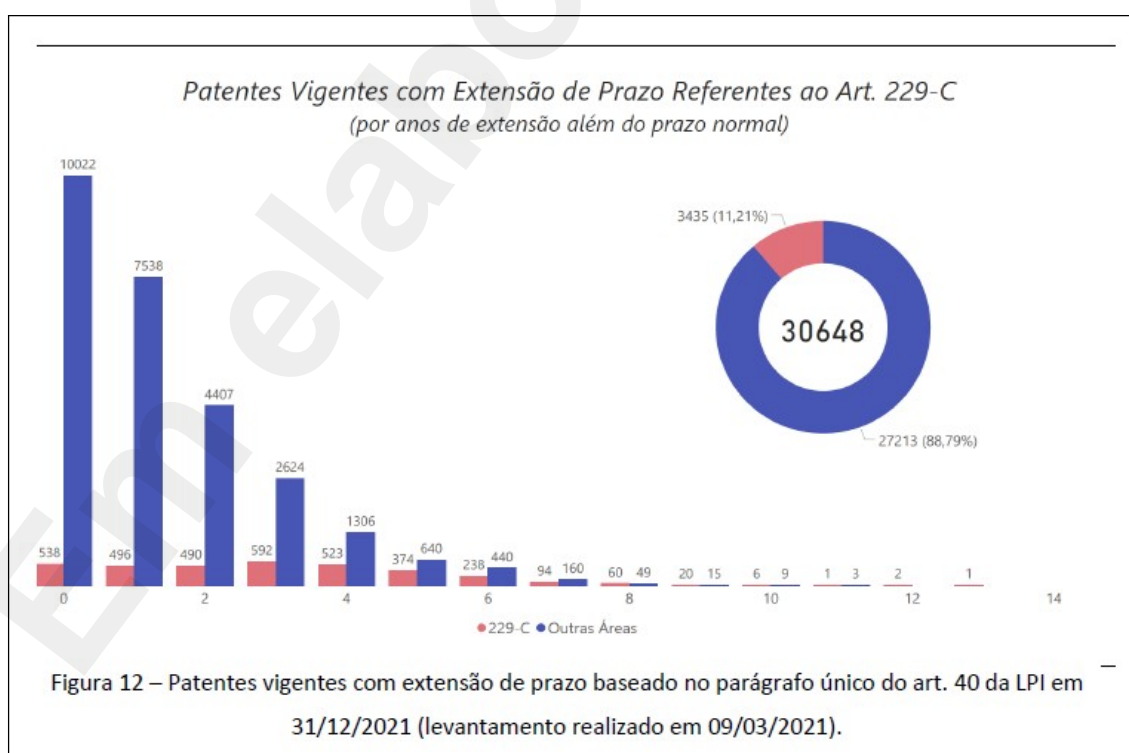
Nesse quadro, não surpreende o fato de **inúmeras jurisdições, citadas em meu voto, concederem tratamento diferenciado às patentes farmacêuticas no que tange aos períodos de vigência, seja para possibilitar mecanismos de extensão da exploração exclusiva, seja para vedar qualquer instrumento dessa natureza, como ocorre na Colômbia e no Peru,** em que essa vedação decorre do reconhecimento, no âmbito da Comunidade Andina, da existência de correlação entre a ampla concorrência e o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento.

5. Ademais, as informações fornecidas pelo INPI fornecem uma

noção dos efeitos concretos da incidência do efeito *ex tunc* no que tange às patentes de produtos de uso em saúde.

A autarquia realizou um levantamento do total das patentes em vigor com extensão de prazo por força do parágrafo único do art. 40 da LPI, considerando uma projeção para 31/12/2021 (ou seja, realizou-se um cálculo conservador, considerando inclusive aquelas situações em que, caso concedida a patente até o final do ano, haveria extensão de prazo), obtendo o total de 30.648 patentes (doc. 232, p. 27). Portanto, esse é o total de patentes que podem ser afetadas pela declaração de inconstitucionalidade do art. 40 da LPI já proclamada por maioria.

Com efeito, do total de 30.648 patentes vigendo com a extensão de prazo decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI (segundo estimativa do INPI), apenas 3.435 (11,21%) patentes são relativas à área farmacêutica.



As outras 27.213 (88,79%) são relativas a todas as demais áreas tecnológicas, para as quais proponho modulação dos efeitos. Essa distribuição está clara no seguinte gráfico apresentado pelo INPI (doc. 232, p. 27):

6. Com efeito, não podemos deixar de levar em consideração na modulação dos efeitos a realidade fática subjacente à aplicação da norma. Estamos tratando de uma norma que vigeu por 25 anos, de modo que é essencial atentarmos para os riscos sistêmicos da declaração de inconstitucionalidade no caso, conforme preocupação manifestada por meus pares do Plenário na discussão ocorrida ao final da sessão de 6 de maio de 2021, em que formado o quórum pela inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

Em razão disso é que proponho a **modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 em relação a todas as demais situações (27.213 patentes - 88,79% do universo aqui considerado), conferindo a elas efeito prospectivos (*ex nunc*), ou seja, a partir da publicação da ata deste julgamento.**

Desse modo, **as patentes de todos os demais setores tecnológicos que, até a publicação da ata de julgamento, já tenham sido concedidas com a extensão prevista no parágrafo único do art. 40 (afora as patentes de produtos de uso em saúde), manterão o prazo de vigência estendido, visto que, por força da concessão de efeito *ex nunc* à decisão nesse ponto, os atos anteriormente consolidados à luz da norma inconstitucional permanecem intocados.**

Assim, a presente proposta de modulação **resguarda cerca de 89% do universo de patentes concedidas com a extensão decorrente do parágrafo único do art. 40 da LPI, ou seja, a ampla maioria dos setores da economia brasileira,** cujas patentes concedidas nos termos da norma questionada manterão o prazo de vigência estendido.

7. O quadro abaixo sintetiza os efeitos da modulação proposta:

SITUAÇÃO FÁTICA	SOLUÇÃO PROPOSTA	EFEITO PRÁTICO
-----------------	------------------	----------------

<p>a) Patentes <u>já concedidas</u> com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI quando houver <u>ação judicial em curso</u> (proposta até o dia 7 de abril de 2021) que tenha como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.</p>	<p>SEM MODULAÇÃO (EFEITOS RETROATIVOS - EX TUNC)</p>	<p>Independentemente do setor tecnológico, as patentes perdem o período adicional que decorreria do parágrafo único do art. 40 da LPI. Passam a ostentar período de vigência de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contatos do depósito (caput do art. 40).</p>
<p>b) Patentes <u>já concedidas</u> com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI quando se tratar de <u>produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e/ou materiais em uso de saúde</u>.</p>	<p>SEM MODULAÇÃO (EFEITOS RETROATIVOS - EX TUNC)</p>	<p>Aprox. 3.435 (11,21%) Perdem o período adicional que decorreria do parágrafo único do art. 40 da LPI. Passam a ostentar período de vigência de 20 anos, no caso de invenção, e de 15 anos, no de modelo de utilidade, contatos do depósito (caput do art. 40).</p>

		Ficam resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da vigência de patentes com prazo estendido.
c) Todas as demais patentes <u>já concedidas</u> com a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, <u>que não incidam nos itens "a" ou "b"</u>.	COM MODULAÇÃO (EFEITOS PROSPECTIVOS - EX NUNC)	Aprox. 27.213 (88,79%) Permanecem com o prazo estendido decorrente da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, em decorrência da modulação.
d) Pedidos de patentes já depositados e ainda <u>em tramitação no INPI.</u>	EFEITO IMEDIATO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI)	Independentemente do tempo de tramitação do processo, não mais poderão usufruir, no futuro, da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigerá pelos prazos previstos no caput do art. 40. O efeito <i>ex nunc</i> mencionado no item

		“c” somente resguarda as extensões de prazos deferidas antes da declaração de inconstitucionalidade.
e) <u>Novos pedidos de patentes depositados após a declaração de inconstitucionalidade.</u>	EFEITO IMEDIATO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (NÃO INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 40 DA LPI)	Não mais poderão usufruir, no futuro, da extensão da vigência decorrente do parágrafo único do art. 40. A patente vigorará pelos prazos previstos no caput do art. 40.

8. Ante o exposto, proponho a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, conferindo-se a ela **efeitos *ex nunc*, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal**, mantendo, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência do aludido preceito.

Ficam ressalvadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021, inclusive (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. Em ambas as situações opera-se o efeito *ex tunc*, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, respeitado o prazo de vigência da patente estabelecido no *caput* do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão

ADI 5529 / DF

de prazo das referidas patentes.

É como voto.

Em elaboração